

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT(s): Xerox Corporation on behalf of Patrick Perdu, inventor
SERIAL NO.: 10/633,351 ART UNIT:
FILING DATE: August 1, 2003 EXAMINER:
TITLE: Offline Markless Post Processing of Printed Media
ATTORNEY
DOCKET NO.: 690-011194-US (PAR) / D/A 1605

Mail Stop PETITIONS
Commissioner of Patents
P.O. Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

SUPPLEMENT TO REQUEST FOR RECONSIDERATION OF PETITION UNDER 37 C.F.R.
1.47(b)

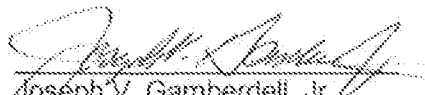
This response is supplemental to the Request for Reconsideration of Petition filed on 14 October 2010.

Applicant submits the following:

A copy of the published decision of the Court of Appeal of Brussels, 25 May 1994, Ing.-Cons., 1995, p. 264, cited in both of the previously submitted exemplary authoritative sources, presented as Exhibit D.

A translation of the decision of the Court of Appeal of Brussels, 25 May 1994, Ing.-Cons., 1995, p. 264, presented as Exhibit E.

Respectfully submitted,


Joseph V. Gamberdell, Jr. Date 3 November 2010
(Reg. No. 44,695)

Perman & Green, LLP
425 Post Road
Fairfield, CT 06824
[203] 259-1800
Customer No.: 2512

Exhibit D

27-ABF

AFFAIRE : « SLICING »

Invention d'employé - invention de service - appartenance à l'employeur - clause du contrat de travail - absence de rétribution spéciale.

Cour d'appel de Bruxelles, 5e chambre, 25 mai 1984.

Président : Mme Pauwels.

Conseillers : Mmes Van Cauwelaert et Maes-Nichels.

Léo Peeters contre Sylvania n.v.

Plaintants : MMes Sneyers, loco Kds Govaerts (St-Trond), Sloodmans, loco L. Hinnekens.

Constitue une invention de service, l'invention dépendante, faite par un employé, étroitement liée à l'activité de son employeur, lequel en cette qualité a mis à la disposition de l'employé inventeur, les moyens matériels et intellectuels qui lui ont permis de réaliser l'invention.

La clause du contrat d'emploi selon laquelle toutes inventions, perfectionnements ou autres droits intellectuels qui sont réalisés au service de l'intimé lui appartiennent, est valable, en droit belge, sur la base du principe de la liberté contractuelle et à défaut de toute disposition limitative dans la nouvelle loi sur les brevets du 28 mars 1984.

Les parties ayant convenu qu'aucune rétribution ne serait due pour la cession de l'invention, l'appelant n'est pas fondé à réclamer une rémunération équitable, étant donné que son travail créatif a été accompli en exécution du contrat d'emploi, pour lequel il a touché son traitement.

Gelet op de proceduresstukken, inzonderheid het bestreden vonnis op 28 juni 1988 gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt voorgelegd en waartegen op 5 januari 1989, bij verzoekschrift, een regelmatig en toelaatbaar hoger beroep werd ingesteld ;

Overwegende dat de oorspronkelijke vordering van appellant er in hoofde toe strekt te horen zeggen voor recht dat de uitvinding betreffende het « Slicing process » van glas- en kwartsmateriaal met een watersuspensie, door hem gerealiseerd en door geïntimeerde toegepast, de uitsluitende eigendom is van appellant en dat alleen hij gerechtigd is hierop een brevet te nemen, verbod te horen opleggen aan geïntimeerde

om deze uitvinding nog langer toe te passen in haar bedrijf, op verbeurte van een dwangsom van 100.000 F per vastgestelde inbreuk, appellant voortboudt te horen verlenen voor een vordering tot schadevergoeding en geïntimeerde tot de kosten te horen veroordelen ;

dat de vordering van appellant er in subsidiaire orde toe strekt hem toe te laten drie feiten met getuigen te bewijzen en, in zeer ondergeschikte orde, ambtshalve het getuigenverhoor van P. Stierkendries te bevelen over de feiten door de rechtbank te bepalen ;

Overwegende dat de eerste rechter bij tussenvonnis dd. 7 juni 1988 de heropening der debatten beveelt ten einde geïntimeerde toe te laten haar aanvullende conclusie naar te leggen ;

dat hij bij eindvonnis, waartegen hoger beroep, na de feitelijke omstandigheden van de zaak uitvoelig en juist te hebben uiteengezet, relaxed waarnaar het hof verwijst en na zich bevoegd verklaard te hebben om kennis te nemen van huidig geschil, beslist :

— dat het Slicing process van glas- en kwartsmateriaal met een watersuspensie een *afhankelijke uitvinding* betreft, die een zeer nauw verband heeft met de activiteit van GTE Sylvania N.V., en verkregen werd dank zij de materiële en geestelijke middelen die geïntimeerde als werkgever ter beschikking stelde en dat mag aangenomen worden dat appellant, rekening houdend met de feitelijke elementen van het dossier, met een specifieke uitvindingsopdracht gelast werd ;

— dat de uitvinding onder toepassing valt van het in de arbeidsvereenkomst opgenomen beding, krachtens hetwelk alle uitvindingen, verbeteringen of andere intellectuele rechten, die in dienst van GTE Sylvania N.V., zouden verwezenlijkt worden aan laatstgenoemde toebehoren ;

— dat voormeld beding geldig is ;

Overwegende dat appellant, die in hoofde zijn oorspronkelijke vordering herneemt, in subsidiaire orde de betaling vordert van 1.000.000 F als billijke vergoeding voor de afstand van de uitvinding, minstens vraagt een gerechtsdeskundige te gelasten met de raming van deze billijke vergoeding ;

dat appellant, die stelt dat het « waterzagen » een afhankelijke uitvinding is, de eerste rechter ten grieve diikt geoordeeld te hebben dat hij gelast was met een uitvindingsopdracht, terwijl hij door geïntimeerde werd aangeworven als « techniek voor de ingangscntrole », zodat deze uitvinding, waarvan hij de ware bewerk is, hem toebehoort en geoordeeld te hebben dat het beding van afstand geldig is, terwijl het nietig is en als niet bestaande dient beschouwd te worden, gezien het *indruist tegen de openbare orde en tegen de wettelijke begrenzing van het verlenen van een arbeidsprestatie* en gezien het zelfs beslag zou leggen op iedere emanatie van een scheppende activiteit en dit zonder enige vorm van vergoeding ;

Overwegende dat geïntimeerde, die bevestiging vraagt van het bestaan van zijn, voorschiet dat alle rechten op het kwestieuze waterslijpingsproces haar toebehoren, omdat :

- kwestieus proces werd ontwikkeld in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, hoofdzakelijk tijdens de diensturen, in samenwerking met andere werknemers en mits gebruik van het machinepark van GTE Sylvania N.V. en als dusdanig een dienstuitvinding betreft ;
- krachtens de arbeidsovereenkomst alle rechten op het proces uitluitend toekomen aan G.T.E. Sylvania N.V., en dat dergelijk beding voortsat geldig is en volledige uitwerking heeft ten aanzien van het waterslijpingsproces ;
- de afstand van alle rechten op dat proces bevestigd werd bij nota van 3 juni 1985, opgesteld door appellant ;

Overwegende dat appellant krachtens de arbeidsovereenkomst dd. 20 februari 1980 door geïntimeerde werd aangeworven als techniek- en ingangscorrelatie, zonder dat nader omschreven werd wat deze taak precies inhield ;

dat evenwel de bedongen verplichting voor appellant om zijn volle activiteit, uitsluitend ten dienste te stellen van geïntimeerde en de daaraan gekoppelde afstand ten voordele van geïntimeerde van de in dienst van geïntimeerde verwezenlijke of verworven uitvindingen, verbeteringen en andere intellectuele rechten, inhoudt dat in kwestieuze arbeidsovereenkomst sluitend inventieve arbeid werd bedongen, minstens bijzondere en specifieke opzoekingen die geleid hebben tot kwestieuze uitvinding of verbetering ;

dat, rekening houdend met de omstandigheid dat het waterslijpingsproces een verbetering betrof van een reeds bij geïntimeerde toegepast gelijkaardig proces op basis van diessuspensie en met het feit dat niet betwist wordt dat het proces voornamelijk tijdens de diensturen, in samenwerking met andere werknemers, met de know-how en met het machinepark van geïntimeerde werd op punt gesteld, de eerste rechter terecht oordeelt dat appellant geïntimeerde was opzoekingen te doen met het oog op de ontwikkeling van het proces waterzagen en als dusdanig, zij het sluitend, met een specifieke uitvindingsopdracht was gelast ;

dat de door appellant gedane uitvinding derhalve een dienstuitvinding uitmaakt, nl. een uitvinding gedaan in uitvoering van de arbeidsovereenkomst en van de opgelegde dagtaak ;

dat dit ook blijkt uit de hierna volgende elementen, te weten :

- de samenwerking tussen appellant, die de schakelkundige aspecten van het proces waterzagen voor zijn rekening nam, en P. Sterkendries, die de productietechnische kant ervan voor zijn rekening nam, werkverdeling die niet ernstig wordt betwist ;

- de voor de maanden juli, augustus en september 1984, neergelegde kwaliteits control rapporten, waarin de stand van zaken wordt medegedeeld en de evolutie van de desbetreffende verrijkte onderzoeken worden geschetst en waaruit onduidelijk blijkt dat het een in de schoot van de onderneming ontwikkeld en opgevolgd proces betrof ;

- het testen door en het toepassen in het bedrijf van kwestieus proces en dit gedurende verschillende maanden, zonder enig voorbehoud van appellant ;

- de nota op 3 juni 1985 door appellant opgesteld op briefhoofd van geïntimeerde, waarin na het testen en gebruiken ervan gedurende 10 maanden, een technische beschrijving werd gegeven, ten einde het fabricageproces voor GTE Sylvania N.V. te beveiligen en met het oog op een eventuele octrooi-aanvraag van geïntimeerde ;

- de vermelding op voornoemde nota boven de naam van appellant, te weten "verantwoordelijke voor de uitvinding", houdende impliciet erkenning dat hij in het kader van de bedrijfsactiviteit de verantwoordelijkheid droeg voor deze uitvinding en derhalve in opdracht van geïntimeerde handelde ;

- het schrijven van de raadsman van appellant dd. 5 maart 1986, waarbij appellant voor het eerst en dit nadat hij ontslagen werd aanspraak maakte op het proces ;

Overwegende dat hetgeen vooraan genoemd aantoonde dat kwestieus waterslijpingsproces werd ontwikkeld door werknemers in loondienst van GTE Sylvania N.V. in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, tijdens de normale werkdagen, mits gebruik van haar machinepark en haar know-how en dat de rechten op dit waterslijpingsproces haar uitsluitend toekomen, ongeacht of de arbeidsovereenkomst een contractuele verbintenis tot afstand van rechten op het proces inhoudt ;

dat immers het eigendomsrecht over deze uitvinding of ontwikkelingen die door werknemers verwezenlijkt worden tijdens de werkdagen de werkgever toebehoort ;

dat, inderdaad, de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst de verbintenis aangaat arbeid te verrichten tegen betaling van loon ;

dat de in dienstverband verwezenlijkte uitvindingen, net zoals het product van de door de werknemers geleverde arbeid aan de onderneming toebehoren, ongeacht of een uitdrukkelijke clausule de eigendom van deze uitvinding toekent aan de ondernemer of een bijzondere overeenkomst hieromtrent ontbreekt ;

Overwegende, ten overvloede, dat appellant tevergeefs de geldigheid van de clausule van afstand opgenomen in de arbeidsovereenkomst aanvecht ;

dat er geen controverse bestaat namens de geldigheid van dergelijke clausules ten aanzien van dienstuitvindingen of afhandelings uitvindingen ;

dat dergelijke clausules naar Belgisch recht volstrekt geldig zijn, dit op grond van de contractuele vrijheid, geldend bij ontstentenis van bijzondere bepalingen desbetreffend, o.a. de nieuwe Belgische octrooiwet van 28 maart 1984 ;

Overwegende dat de in hoofdorde ingestelde vordering ongegrond is ;

Overwegende ten slotte dat, hoewel de vordering strekkende tot het bekomen van een billijke vergoeding onvankelijk is geteeld op het door appellant voor de eerste rechter geformuleerd voorbehoud, er geen aanleiding toe bestaat in te gaan op dit verzoek ;

dat appellant geen enkel recht kan doen gelden op enig bijzonder loon, gezien hij zijn scheppend werk in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichtte, waarvoor hij een loon ontving ;

dat partijen overeenkwamen dat geen vergoeding verschuldigd is voor de afstand van de uitvinding ;

dat de rechter de tussen partijen tot standgekomen overeenkomsten, die hen tot wet strakken, niet vermag aan te vullen om daaraan een meer billijke inhoud te geven ;

Overwegende dat het hoger beroep ongegrond is ;

OM DEZE REDENEN,

HET HOF, rechtdoende na legenspraak ;

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken ;

Verklaart het hoger beroep onvankelijk, doch ongegrond ;

Bevestigt het bestreden vonnis ;

Veroordeelt appellant tot betaling van de kosten van het hoger beroep.

Marques

AFFAIRE : « WYBOROWA »

Marques - référé - territorialité - caractère distinctif - nom étranger - mauvaise foi.

Cour d'appel de Bruxelles, 8e ch., 22 février 1985.

Président : M. Londers, conseiller unique.

Greffier : Mme De Roock.

La société de droit polonais Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Agros et la société de droit polonais Agros Holding s.a. contre la s.a. Onir-One et la société de droit polonais Fabryka Wodek « Polnos » W Lancucie.

Plaidants : Mmes B. Michaux, S. Gobert et L. De Corte.

Même dans le cadre du référé, il y a lieu de vérifier la validité des marques de l'appelante et ce d'autant plus que celle-ci est contestée dans le cadre d'une procédure au fond.

Etant donné le principe de territorialité auquel il faut avoir égard, rien n'empêche qu'un mot tiré d'une langue étrangère possède un pouvoir distinctif sur le territoire Benelux et puisse être considéré comme une marque, même si dans l'état d'origine, il ne possède pas ce caractère distinctif et qu'il y soit considéré comme un nom générique. D'autre part, les droits exclusifs résultant d'un dépôt de marque ne peuvent avoir pour conséquence que d'autres producteurs étrangers se verraient empêcher de commercialiser leurs produits au Benelux parce qu'un autre producteur y aurait déposé comme marque le nom générique de ce produit à l'étranger. Ceci n'est cependant le cas que lorsqu'il n'existe, dans les langues utilisées au Benelux, aucune traduction ou équivalent au mot étranger en question.

En l'espèce, le terme Wyborowa ne désigne pas en Pologne un produit en tant que tel, mais une qualité de vodka, laquelle peut être traduite par l'appellation « premier choix ».

Il ressort de l'examen de l'étiquette des bouteilles commercialisées par la première intimée et produites par la seconde intimée que le mot Wyborowa n'est pas utilisé pour désigner une qualité particulière de vodka, mais bien pour distinguer le produit lui-même, ce qui établit du reste que ce signe possède un pouvoir distinctif. L'appellation Wyborowa peut donc

Exhibit E

Translation of the decision by the Court of appeal of Brussels, 5th room, 25 May 1994

AFFAIRE: « SLICING »	CASE : "SLICING"
Invention d'employé - invention de service - appartenance à l'employeur - clause du contrat de travail - absence de rétribution spéciale.	Employee invention - invention of service - belonging to the employer - clause of the employment contract - no special compensation.
Cour d'appel de Bruxelles, 5e chambre, 25 mai 1994.	Court of Appeal of Brussels, 5th room, 25 May 1994.
Président : Mme Pauwels. Conseillers : Mmes Van Cauwelaert et Maes-Nichels.	President: Mrs. Pauwels. Appellate judges: Mrs Van Cauwelaert and Maes-Nichels.
Léo Peeters contre Sylvania n.v.	Léo Peeters vs. Sylvania n.v.
Plaidants : Mmes Sneyers, loco Kris Govaerts (St-Trond), Sootmans, loco L. Hinnekens.	Lawyers: Ms. Sneyers, loco Kris Govaerts (St-Truiden), Sootmans, loco L. Hinnekens.
<i>Constitue une invention de service, l'invention dépendante, faite par un employé, étroitement liée à l'activité de son employeur, lequel en cette qualité a mis à la disposition de l'employé inventeur, les moyens matériels et intellectuels qui lui ont permis de réaliser l'invention.</i>	<i>Constitutes a service invention, the dependent invention made by an employee, which is closely linked to the activities of his employer, who in that capacity has made available to the inventor employee, intellectual and material resources that enabled him to carry out the invention.</i>
<i>La clause du contrat d'emploi selon laquelle toutes inventions, perfectionnements ou autres droits intellectuels qui sont réalisés au service de l'intimée lui appartiennent est valable, en droit belge, sur la base du principe de la liberté contractuelle et à défaut de toute disposition dans la nouvelle loi sur les brevets du 28 mars 1984.</i>	<i>The clause of the contract of employment according to which all inventions, improvements or other intellectual property rights that are made to the service of the respondent belong to him is valid, under Belgian law, based on the principle of contractual freedom and on the absence of any limitative provision in the new Patents Act of 28 March 1984.</i>
<i>Les parties ayant convenu qu'aucune rétribution ne serait due pour la cession de l'invention, l'appelant n'est pas fondé à réclamer une rémunération équitable, étant donné que son travail créatif a été accompli en exécution du</i>	<i>Since the parties have agreed that no compensation would be due for the transfer of the invention, the appellant is not entitled to claim an</i>

<i>contrat d'emploi pour lequel il a touché son traitement.</i>	<i>equitable remuneration, given that his creative work was performed under an employment contract for which he was paid.³</i>
Gelet op de procedurestukken, inzonderheid het bestreden vonnis op 28 juni 1988 gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt voorgelegd en waartegen op 5 januari 1989, bij verzoekschrift, een regelmatig en toelaatbaar hoger beroep werd ingesteld ;	Considering the procedural documents, in particular the appealed decision of June 28, 1988 delivered by the court of first instance in Leuven, a decision for which no notification was presented and against which, on January 5, 1989, by request, a regular and admissible notice of appeal was filed;
Overwegende dat de oorspronkelijke vordering van appellant er in hoofddorde toe strekt te horen zeggen voor recht dat de uitvinding betreffende het "Slicing process" van glas- en kwartsmateriaal met een watersuspensie, door hem gerealiseerd en door geïntimeerde toegepast, de uitsluitende eigendom is van appellant en dat alleen hij gerechtigd is hierop een brevet te nemen, verbod te horen opleggen aan geïntimeerde om deze uitvinding nog langer toe te passen in haar bedrijf, op verbeurte van een dwangsom van 100.000 F per vastgestelde inbreuk, appellant voorbehoud te horen verlenen voor een vordering tot schadevergoeding en geïntimeerde tot de kosten te horen veroordelen ;	Whereas the initial claim of the appellant has as its main objective to obtain that the court confirm that the invention relating to the "slicing process" of glass and quartz material with a water suspension, which he realized and which was implemented by the respondent, is the exclusive property of appellant and that he is the only person entitled to file an application for a patent, to obtain that the court prohibit the respondent to apply this invention any longer in his company, on penalty of a fine of F 100,000 Belgian francs per infringement, without prejudice to a possible further claim of appellant for damages, and to obtain that the court order the respondent to pay the costs;
dat de vordering van appellant er in subsidiaire orde toe strekt hem toe te laten drie feiten met getuigen te bewijzen en, in zeer ondergeschikte orde, ambtshalve het getuigenverhoor van P. Sterkendries te bevelen over de feiten door de rechtbank te bepalen ;	that the appellant's subsidiary claim seeks to obtain the authorization from the court to prove three facts with witnesses and, very subsidiarily, to authorize the hearing of the witness P. Sterkendries about the facts;
Overwegende dat de eerste rechter bij tussenvonnis dd. 7 juni 1988 de heropening der debatten beveelt ten einde geïntimeerde toe te laten haar aanvullende conclusie neer te leggen ; dat hij bij eindvonnis, waartegen hoger beroep, na de feitelijke omstandigheden van de zaak uitvoerig en juist te hebben uiteengezet, reeds waarnaar het hof verwijst en na zich bevoegd verklaard te hebben om kennis te nemen van huidig geschil, beslist:	Whereas the first judge decision dated June 7, 1988 ordered the reopening of the debates in order to allow respondent's additional statements; that the first judge, in his decision on the merits against which an appeal was introduced, after having detailed correctly and exhaustively the circumstances of facts of the case - narrative to which the court refers - and after having declared himself competent to decide on the current litigation, decided:
- dat het Slicing process van glas- en kwartsmateriaal met een watersuspensie een <i>afhankelijke uitvinding</i> betreft, die een zeer nauw verband heeft met de activiteit van GTE Sylvania N.V., en verkregen werd dank zij de materiële en	- that the slicing process of glass and quartz material with a water suspension consists of a <i>dependent invention</i> , which is very closely related to the activity of GTE Sylvania NV, and was obtained thanks to the material and intellectual

³ Please note that the section in italics is a summary by the publisher of the legal periodical and not a text written by the Court of appeal.

<p>geestelijke middelen die geïntimeerde als werkgever ter beschikking stelde en dat mag aangenomen worden dat appellant, rekening houdend met de feitelijke elementen van het dossier, met een specifieke uitvindingsopdracht gelast werd;</p> <p>- dat de uitvinding onder toepassing valt van het in de arbeidsovereenkomst opgenomen beding, krachtens hetwelk alle uitvindingen, verbeteringen of andere intellectuele rechten, die in dienst van GTE Sylvania N.V., zouden verwezenlijkt worden aan <i>laatstgenoemde</i> toebehoren;</p> <p>- dat voormeld beding geldig is;</p>	<p>resources that respondent as an employer made available and that it can be assumed that appellant, taking into account the facts of the case, was entrusted with a specific inventive mission;</p> <p>- that the invention falls under the application of the employment contract provision, which requires that all inventions, improvements or other intellectual property rights, which would be realized in GTE Sylvania SA's service, would belong to the latter;</p> <p>- that the aforesaid provision is valid;</p>
<p>Overwegende dat appellant, die in hoofddeorde zijn oorspronkelijke vordering herneemt, in subsidiaire orde de betaling vordert van 1.000.000 F als billijke vergoeding voor de afstand van de uitvinding, minstens vraagt een gerechtsdeskundige te gelasten met de raming van deze billijke vergoeding ;</p> <p>dat appellant, die stelt dat het "waterzagen" een afhankelijke uitvinding is, de eerste rechter ten grieve duidt geoordeeld te hebben dat hij gelast was met een uitvindingsopdracht, terwijl hij door geïntimeerde werd aangeworven als « techniek voor de ingangscntrole », zodat deze uitvinding, waarvan hij de ware bewerk is, hem toebehoort en geoordeeld te hebben dat het beding van afstand geldig is, terwijl het nietig is en als niet bestaande dient beschouwd te worden, gezien <i>het indruist tegen de openbare orde en tegen de wettelijke</i> begrenzing van het verliezen van een arbeidsprestatie en gezien het zelfs beslag zou leggen op iedere emanatie van een scheppende activiteit en dit zonder enige vorm van vergoeding;</p>	<p>Whereas appellant, who first reintroduces his original claim, subsidiarily claims the payment of 1,000,000 Belgian francs as equitable remuneration for the transfer of the invention, and at least asks that an expert be designated with as his task to give an estimation of the equitable remuneration;</p> <p>whereas appellant, who claims that the "waterzagen" is a dependent invention, criticizes the reasoning of the first judge who decided that he was entrusted with an invention mission while he was employed by the respondent as a "technician for the entry control", so that this invention, of which he is the true inventor, belonged to him, and criticizes the first judge for having considered that the clause of transfer was valid, while it is void and must be considered as inexistent, given that it is <i>contrary to the public order and against the legal boundaries</i> of the grant of a employment activity and given that this would then apply to each emanation of a creative activity and this without any form of compensation;</p>
<p>Overwegende dat geïntimeerde, die bevestiging vraagt van het bestreden vonnis, voorhoudt dat alle rechten op het kwestieuze waterslicingsprocédé haar toebehoren, omdat :</p> <p>- kwestieus procédé werd ontwikkeld in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, hoofdzakelijk tijdens de diensturen, in samenwerking met andere werknemers en <i>mits gebruik van het machinepark</i> van GTE Sylvania N. V en als dusdanig een dienstuitvinding betreft;</p> <p>- krachtens de arbeidsovereenkomst alle rechten op het procédé uitsluitend toekomen aan G.T.E. Sylvania N.V., en dat dergelijk beding volstrekt</p>	<p>Whereas respondent who asks the confirmation of the contested decision, holds that all rights on the contested waterslicingsprocess belong to her because:</p> <p>- the contested process was developed to implement the employment contract, mainly during working hours, in cooperation with other employees and <i>using the machinery</i> of GTE Sylvania N. V and is as such an invention of service;</p> <p>- under the employment contract all rights on the process revert solely to GTE Sylvania SA, and that such a clause is valid and has completely full</p>

<p>geïdigd is en volledige uitwerking heeft ten aanzien van het waterslicingsprocédé;</p> <p>— de afstand van alle rechten op dat procédé bevestigd werd bij nota van 3 juni 1985 opgesteld door appellant;</p>	<p>effect regarding the waterslicingsprocess;</p> <p>- the transfer of all rights on that process was confirmed by a note of June 3, 1985 prepared by the appellant;</p>
<p>Overwegende dat appellant krachtens de arbeidsovereenkomst dd. 20 februari 1980 door geïntimeerde werd aangeworven als techniekeringangcontrole, zonder dat nader omschreven werd wat deze taak precies inhield ; dat evenwel de bedongen verplichting voor appellant om zijn volle activiteit, uitsluitend ten dienste te stellen van geïntimeerde en de daaraan gekoppelde afstand ten voordele van geïntimeerde van de in dienst van geïntimeerde verwezenlijkte of verworven uitvindingen, verbeteringen en andere intellectuele rechten, inhoudt dat in kwestieuze arbeidsovereenkomst stilzwijgend inventieve arbeid werd bedongen, minstens bijzondere en specifieke opzoeken die geleid hebben tot kwestieuze uitvinding of verbetering;</p> <p>dat, rekening houdend met de omstandigheid dat het "waterslicingsproces" een verbetering betrof van een reeds bij geïntimeerde toegepast gelijkaardig procédé op basis van oliesuspensie en met het feit dat niet betwist wordt dat het procédé voornamelijk tijdens de diensturen, in samenwerking met andere werknemers, met de know-how en met het machinepark van geïntimeerde werd op punt gesteld, de eerste rechter terecht oordeelt dat appellant gelast was opzoeken te doen met het oog op de ontwikkeling van het procédé waterzagen en als dusdanig, zij het stilzwijgend, met een specifieke uitvindingsopdracht was gelast;</p> <p>dat de door appellant gedane uitvinding derhalve een dienstuitvinding uitmaakt, namelijk een uitvinding gedaan in uitvoering van de arbeidsovereenkomst en van de opgelegde dagtaak;</p>	<p>Whereas appellant was employed under the contract dated February 20, 1980 by respondent as an entry control technician, without the contract specifying what this task was exactly;</p> <p>Whereas however the written requirement for appellant to put his full activity only at the service of the respondent and the related transfer in favor of the respondent of the inventions achieved or acquired at the service of the respondent, of the improvements and of other intellectual property rights, implies that in the litigious employment agreement an inventive activity was tacitly agreed, or at least special and specific research which led to the contested invention or improvement;</p> <p>that, taking into account the fact that the "waterslicingsproces" was an improvement to a similar process already applied by respondent based on oil suspension and taking into account that it is not disputed that the process has been developed mainly during working hours, in cooperation with other employees, with the know-how and machinery of the respondent, the first judge correctly finds that the appellant was ordered to do research with an eye on the development of the waterzagen process and as such, albeit implicitly, was entrusted with a specific inventive mission;</p> <p>that the invention made by the appellant constitutes therefore a service invention, namely an invention made in execution of the employment contract and of the imposed daily work;</p>
<p>dat dit ook blijkt uit de hierna volgende elementen, te weten :</p> <p>- de samenwerking tussen appellant, die de scheikundige aspecten van het procédé waterzagen voor zijn rekening nam, en P. Sterkendries, die de produkttechnische kant ervan voor zijn rekening nam, werkverdeling die niet ernstig wordt betwist;</p> <p>- de voor de maanden juli, augustus en september 1984, neergelegde qualité control</p>	<p>that this is further demonstrated by the following elements, namely:</p> <p>- the cooperation between the appellant, who accounted for the chemical aspects of the process for waterzagen, and P. Sterkendries, who accounted for the product technical side of it, i.e. a division of the work is not seriously disputed;</p> <p>- the quality control reports set out for the months July, August and September 1984, which</p>

<p>rapporten, waarin de stand van zaken wordt medegedeeld en de evolutie van de desbetreffend verrichte onderzoeken worden geschetst en waaruit ondubbelzinnig blijkt dat het een in de schoot van de onderneming ontwikkeld en opgevolgd procédé betrof;</p> <p>— het testen door en het toepassen in het bedrijf van kwestieus procédé en dit gedurende verschillende maanden, zonder enig voorbehoud vanwege appellant;</p> <p>— de nota op 3 juni 1985 door appellant opgesteld op geïntimeerde, waarin na het testen en gebruiken ervan maanden; een <i>technische beschrijving</i> werd gegeven, ten einde het fabricageproces voor GTE Sylvania N. V te beveiligen en met het oog op een eventuele octrooi-aanvraag van geïntimeerde;</p> <p>— de vermelding op voornoemde nota boven de naam van appellant, te weten "verantwoordelijke voor de uitvinding", houdende impliciet erkenning dat hij in het kader van de bedrijfsactiviteit de verantwoordelijkheid droeg voor deze uitvinding en derhalve in opdracht van geïntimeerde handelde;</p> <p>— het schrijven van de raadsman van appellant dd. 5 maart 1986, waarbij appellant voor het eerst en dit nadat hij ontslagen werd aanspraak maakte op het procédé ;</p>	<p>describes the state of affairs and where the evolution of the relevant studies is outlined, which clearly shows that it consisted of a process developed and followed in the womb of the company;</p> <p>- the testing by and application in the company of this disputed process for several months, without any reservation by the appellant;</p> <p>- the note of June 3, 1985 prepared by the appellant to the respondent, wherein after months of testing and use, a <i>technical description</i> was given, in order to secure the manufacturing process for GTE Sylvania N. V and with a view on a possible patent application by the respondent;</p> <p>- the words on said note, above the name of the appellant, namely "responsible for the invention", containing implicit recognition that he took the responsibility in the context of the business for this invention and thus acted on behalf of the respondent;</p> <p>- the letter from the counsel of the appellant dated March 5, 1986, whereby the appellant for the first time claims rights on the process, after he was dismissed;</p>
<p>Overwegende dat hetgeen voorafgaat genoegzaam aantoon dat kwestieus waterslicingsprocédé werd ontwikkeld door werknemers in loondienst van GTE Sylvania N.VL in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, tijdens de normale werkuren, mits gebruik van haar machinepark en haar know-how en dat de rechten op dit waterslicingsprocédé haar uitsluitend toekomen, ongeacht of de arbeidsovereenkomst een contractuele verbintenis tot afstand van rechten op het procédé inhoudt;</p> <p>dat immers het eigendomsrecht over deze uitvinding of ontwikkelingen die door werknemers verwezenlijkt worden tijdens de werkuren de werkgever toebehoren ;</p> <p>dat, inderdaad, de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst de verbintenis aangaat arbeid te verrichten tegen betaling van loon;</p> <p>dat de in dienstverband verwezenlijkte uitvindingen, net zoals het produkt van de door de werknemers geleverde arbeid aan de onderneming toebehoren, ongeacht of een uitdrukkelijke clausule de eigendom van deze</p>	<p>Whereas the above sufficiently demonstrates that the litigated <i>waterslicingsprocess</i> was developed by employees of GTE Sylvania N. VL during their work and in implementing their employment contract, during normal working hours, with the use of its machinery and its know-how and that the rights on this <i>waterslicingsprocess</i> exclusively belong to it, regardless of whether the employment contract contains a contractual obligation to transfer the rights on the process;</p> <p>that the intellectual property rights on this invention or developments that were realized by employees during working hours belong to the employer;</p> <p>that, indeed, the employee under an employment contract undertakes to perform work on payment of a salary;</p> <p>that the inventions made during the employment relation, just like the product of the work of workers, belong to the enterprise, regardless of whether an explicit clause recognizes the ownership of this invention to the employer or</p>

uitvinding toekent aan de ondernemer of een bijzondere overeenkomst hieromtrent ontbreekt;	whether a specific agreement on this matter is missing;
Overwegende, ten overvloede, dat appellant tevergeefs de geldigheid van de clause van afstand opgenomen in de arbeidsovereenkomst aanvecht;	Whereas, needless to say, appellant disputes unsuccessfully the validity of the transfer clause included in the contract;
dat er geen controverse bestaat nopens de geldigheid van dergelijke clauses ten aanzien van dienstuitvindingen of afhankelijke uitvindingen;	that there is no controversy concerning the validity of such clauses in respect of such service inventions or dependent inventions;
dat dergelijke clauses naar Belgisch recht volstrekt geldig zijn, dit op grond van de contractuele vrijheid, geldend bij ontstentenis van bijzondere bepalingen desbetreffend, o.a. de nieuwe Belgische octrooiwet van 28 maart 1984;	that such clauses are entirely valid under Belgian law, by virtue of freedom of contract, which is applicable in the absence of relevant special provisions, including the new Belgian Patent Act of 28 March 1984;
Overwegende dat de in hoofdorde ingestelde vordering ongegrond is;	Whereas the main claim is unfounded;
Overwegende ten slotte dat, hoewel de vordering strekkende tot het bekomen van een billijke vergoeding ontvankelijk is gelet op het door appellant voor de eerste rechter geformuleerd voorbehoud, er geen aanleiding toe bestaat in te gaan op dit verzoek;	Considering at last that, although the claim seeking to obtain an equitable remuneration is admissible given the reserve formulated by the appellant before the first judge, there is no reason to accept this request;
dat appellant geen enkel recht kan doen gelden op enig bijzonder loon, gezien hij zijn scheppend werk in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichtte, waarvoor hij een loon ontving ;	that appellant may not be entitled to any special salary, given that his creative work was performed in execution of the employment contract, for which he received a salary;
dat partijen overeenkwamen dat geen vergoeding verschuldigd is voor de afstand van de uitvinding ;	that the parties agreed that no remuneration was payable for the transfer of the invention;
dat de rechter de tussen partijen tot standgekomen overeenkomsten, die hen tot wet strekken, niet vermag aan te vullen om daaraan een meer billijke inhoud te geven ;	that it is not up to the judge to give a more equitable content to agreements which were reached by parties and which are binding upon them as a law;
Overwegende dat het hoger beroep ongegrond is;	Whereas the appeal is unfounded;
OM DEZE REDENEN, HET HOF, rechtdoende na tegenspraak; Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken ; Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond; Bevestigt het bestreden vonnis; Veroordeelt appellant tot betaling van de kosten van het hoger beroep.	FOR THESE REASONS, THE COURT, having heard both parties, Having regard to Article 24 of the Act of June 15, 1935 on the use of languages in judicial matters; Declares the appeal admissible, but unfounded; Confirms the contested decision; Orders the appellant to pay the costs of the appeal.